

專利話廊

專利審查階段之更正仍必須考慮將來進入行政訴訟階段後法院之見解是否會與智慧局不同

江郁仁 律師

依智慧局專利審查基準（2010 年版）第一篇第五章第 4 節「更正」之說明，就已作成撤銷專利處分之專利於行政訴訟階段中提出更正時，因撤銷處分已生實質上之拘束力，在未經行政爭訟程序將原處分撤銷之前，專利權人所提之更正申請應不予受理。而目前實務運作上為了維持舉發審定基礎之安定性，亦顯然不允許專利權人在行政訴訟階段提出更正，例如最高行政法院在 100 年度判字第 1820 號判決中，表明依現行專利法第 71 條規定，智慧局於舉發審查時，得依申請或依職權通知專利權人依同法第 64 條第 1 項及第 2 項規定更正，因此專利舉發案之更正申請自應於舉發審查階段為之。該判決並指出除非有例外情形發生，譬如專利舉發申請人依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定提出之舉發新證據，於防禦方法上如未予專利權人對該舉發新證據得有就請求項申請更正之機會，則於專利權人訴訟防禦地位顯失均衡，始生專利權人對該新證據之提出，於防禦方法上有申請請求項更正程序利益問題。

然而，倘若於審查階段，智慧局曾通知專利權人提出更正申請，且專利權人亦因此更正系爭專利之申請專利範圍，智慧局並作成舉發不成立之審定，進入行政訴訟階段後，法院對於更正後之申請專利範圍是否具有可專利性持與智慧局不同之見解時，是否屬於前揭判決所稱例外情形，專利權人可主張有申請請求項更正程序利益之問題。在智慧財產法院 101 年度行專訴字第 31 號判決中，似乎採取否定之見解。該判決指出，就專利之舉發案而言，智慧局接到舉發書後，依現行專利法第 69 條規定，應將舉發書副本送達專利權人。專利權人應於副本送達後 1 個月內答辯。則專利權人依舉發證據評估其申請專利範圍或說明書之內容之可專利性，倘有不符專利要件者，自得依現行專利法第 71 條第 1 項第 3 款規定，依同法第 64 條第 1 項及第 2 項規定申請更正，以求救濟。準此，倘智慧局已依法踐行舉發答辯之程序，不論專利權人未依法申請更正或已提出申請更正，均已賦予專利權人舉發答辯之機會，自無發回由智慧局依法院法律見解再為審查處分之必要性。本件中智慧局曾於舉發案審定前通知專利權人是否依限提出更正申請，專利權人據此更正系爭專利之申請專利範圍，智慧局並作成全案舉發不成立之審定。雖然法院與智慧局就系爭專利更正後之申請專利範圍，是否具有專利有效性要件，採取不同見解，然智慧局既已賦予專利權人於舉發程序，更正系爭專利之申請專利範圍之機會，自不影響專利權人正確評估其應更正申請專利範圍之程序利益。職是，專利權人固抗辯稱其依據智慧局之通知，更正系爭專利之申請專利範圍云云。惟法院已依據系爭專利之申請專利範圍更正本，認定有部分請求項不具新穎性或進步性，自可作為全部請求項應為舉發成立之審定之論據，而無發回本件，再度賦予專利權人更正系爭專利之申請專利範圍，並由智慧局依法院法律見解再為審查處分之必要性。

承上，不難發現縱使現行專利法第 64 條未有限制更正提出之時點，然而實務運作上卻嚴格限制專利權人於舉發審定作成後再次提出更正之可能性。當專利權遭受舉發時，透過專利更正藉以維持專利有效性，本是專利權人避免專利權遭撤銷之重要防禦手段。不過就現況以觀，專利權人縱使於舉發審理過程中提出更正來維持專利有效性，但在評估其應更正申請專利範圍時，必須一併考慮將來進

入行政訴訟階段後法院之見解是否會與智慧局不同。要求專利權人承擔如此高度之風險，在已是對於專利權人相當不友善的現況下，無異於雪上加霜，是否會造成降低利用專利制度之意願，不無可議。



我國發明專利加速審理的管道

徐偉甄

一、前言

近來專利意識抬頭，透過申請專利取得技術保護的觀念已逐漸被產業界所接受，且各家廠商憑藉專利權對其他競爭廠商提出侵權訴訟並獲取授權金或賠償金的事件增加，更是促使產業界積極投入資金進行專利申請佈局，然而，專利申請案量逐年增加的同時，雖智慧局努力清理積案，專利審結案量短期內仍無法快速提升，導致長期存在的積案問題日益嚴重、案件審結所需時間拖延，以智慧局在網站 (http://www.tipo.gov.tw/ch/News_Content.aspx?NewsID=6280) 上所公布，雖至今年第 3 季為止的結案量已多出要求實體審查件數有 1 千件，但今年平均審結期間仍長達 46 個月，首次通知期間也必須等待 40 個月，對申請人的權益及申請意願均有影響。

對此，智慧局除了在今年另設專利檢索中心協助前案檢索與分類及進用 170 名約聘專利審查人員逐步擴充審查人力外，亦陸續推動許多加速案件審查的措施。本文就目前申請人於我國申請發明專利後在不同情況下可採取加速案件審理之管道，予以簡要說明如下。

二、案件加速審理管道

(一)專利法明定之優先審查制度

依我國現行專利法第 39 條第 1 項（新專利法第 40 條第 1 項）規定：「發明專利申請案公開後，如有非專利申請人為商業上之實施者，專利專責機關得依申請優先審查之。」專利申請人發現自身以外之第三人為商業上實施所申請專利之發明時，得依法申請優先審查，藉以早日確認申請專利之發明是否具有可專利性，進而以維護本身的權益或判斷是否對該第三人提出侵權主張。

(二)發明專利加速審查作業方案(Accelerated Examination Program, AEP)

發明專利加速審查作業方案(AEP)自 98 年 1 月 1 日試行以來，歷經數次修改，目前 AEP 規定發明專利申請案經智慧局通知即將進入實體審查或再審查後，且該案已公開，不論是否已進行審查，申請人符合下列所述 3 種事由之一，得檢附相關文件提出 AEP 申請。

事由 1：外國對應申請案經外國專利局實體審查而核准者

專利申請人有其他國家的對應案經實體審查並獲准專利，得提出 AEP 申請，藉由利用他國的審查及核准資料，以降低我國的審查時間。事由 1 所指之外國對應案須經實體審查，由於目前各國之發明專利申請案皆採實體審查制度，故均為適格的外國對應案，另外須經實體審查的外國新型專利申請案也是適格的外國對應案（例如：韓國新型），至於無須經實體審查的外國新型專利申請案則非為適格的外國對應案（例如：中國大陸、日本、德國等國之新型專利申請案）。智慧局公布主張事由 1 之加速審查申請案所發出審查結果的時間為 6 個月，現行實務上僅 3 個月內即能接獲首次審查回覆。

事由 2：外國對應申請案經美、日、歐專利局核發審查意見通知書及檢索報告但尚未審定者

專利申請人有外國對應案接獲美、日、歐專利局所核發之審查意見通知書及檢索報告時，無須待該外國對應案審定，得提出 AEP 申請。專利申請人如已依事由 2 提出 AEP 申請，爾後該外國對應案核准，專利申請人仍可依事由 1 再次提出 AEP 申請，惟後續之申請僅提供參考之用，不會更加快案件之審查。智慧局公布主張事由 2 且申請專利範圍無差異之加速審查申請案所發出審查結果的

時間為 6 個月，主張事由 2 且申請專利範圍有差異之加速審查申請案所發出審查結果的時間為 9 個月，現行實務上僅 3 個月內即能接獲首次審查回覆。

事由 3：為商業上之實施所必要者

專利申請人為商業上實施申請專利之發明，且有必要早日確認申請專利之發明是否具有可專利性時，得提出 AEP 申請。另需注意，事由 3 是「專利申請人」為商業上實施時所主張的事由，前述依現行專利法第 39 條提出申請優先審查所主張事由是「非專利申請人」為商業上實施，兩者適用情況有別。智慧局公布主張事由 3 之加速審查申請案所發出審查結果的時間為 9 個月，現行實務上僅 4 個多月即能接獲首次審查回覆。

(三)專利審查高速公路(Patent Prosecution Highway, PPH)計畫

藉由專利審查高速公路(PPH)計畫，當一發明在簽署 PPH 之兩國申請專利，後申請案並曾主張先申請案之優先權者，該發明之請求項在先申請之第一申請局經過實質審查而可核准時，該案申請人可藉由將第一申請局的審查結果資料提供給後申請之第二申請局，依 PPH 規定，藉此以加速第二申請局對其對應案之審查。智慧局於 100 年 9 月 1 日起與美國專利局合作實施「台美專利審查高速公路」，並於 101 年 5 月 1 日起與日本專利局合作實施「台日專利審查高速公路」，依此，專利申請人如有主張美國或日本申請案為優先權基礎案或者主張 PCT 申請案指定美國或日本為優先權基礎案，得提出 PPH 審查申請。

專利申請人可能同時符合提出 PPH 審查申請與提出 AEP 申請的要件，PPH 審查的審理時間雖較為快速，實務上智慧局僅 3 個月內即能審結案件，但 PPH 審查申請要求在我國提出之發明專利申請案之所有請求項必須可對應於外國基礎案的請求項，否則尚須進行修改，故專利申請人應視實際需求慎加考量申請專利範圍所受限制以選擇提出 PPH 審查申請或提出 AEP 申請。

(四)支援利用專利審查高速公路(TW-Support Using the PPH Agreement, TW-SUPA)審查作業方案

智慧局為提升專利申請人運用我國審查結果於 PPH 計畫簽訂專利局（目前為美國專利局及日本專利局）提起 PPH 審查申請之意願，自 101 年 3 月 1 日起試行支援利用專利審查高速公路(TW-SUPA)方案。依據所試行的 TW-SUPA 方案，專利申請人向智慧局提出之發明專利申請案曾被一美國對應案或日本對應案主張作為優先權的基礎案時，得提出 TW-SUPA 加速審查申請。智慧局依據各技術領域訂定每月可處理件數，並定期於智慧局網站上更新各技術領域的申請件數及預估可發出審查結果之時間，依目前每月提出 TW-SUPA 審查申請的件數遠少於每月可處理件數的情況下，審查所需期間可望維持在 6 個月內。

事實上依智慧局於網站上最新公佈的資料，101年3月1日至101年11月15日提出TW-SUPA審查申請的總件數僅為6件，其中有4件為本所代理的申請案，從該4件申請案來看提出TW-SUPA申請的案件，約3個月至5個月即可接獲首次審查意見，且該4件申請案中有2件申請案已分別在提出TW-SUPA審查申請後的5個多月及7個多月獲准專利。

我國人在我國提出發明專利申請後又至美國或日本申請並主張作為優先權的案件應不在少數，惟提出TW-SUPA審查申請的比例偏低，在此建議申請人如有符合TW-SUPA申請要件的發明專利申請案，可考慮提出TW-SUPA審查申請以加速案件之審理。

技術領域	智慧局公布申請件數	智慧局預估發出審查意見通知日期	本所代理申請件數	本所代理案件實際申請情形
機械類	2	101年9月21日	2	案件1:101年3月19日提出TW-SUPA審查申請，101年6月28日接獲首次審查意見通知函，101年9月17日接獲核駁審定。 案件2:101年3月21日提出TW-SUPA審查申請，101年7月6日接獲首次審查意見通知函，101年11月4日接獲核准審定。
資訊類	1	102年2月24日	-	-
電力測量 光及儲存 裝置類	2	101年9月21日	2	案件1:101年3月16日提出TW-SUPA審查申請，101年6月11日接獲首次審查意見通知函，101年9月11日接獲核准審定。 案件2:101年3月21日提出TW-SUPA審查申請，101年8月23日接獲首次審查意見通知函，目前尚在審理中。
化工類	1	101年10月12日	-	-
總計	6	-	4	-

(五)發明專利關聯案聯合面詢方案

智慧局自 100 年 6 月 13 日起試辦發明專利關聯案聯合面詢，並主動發函邀請鴻海、友達光電、宏基及宏達電等大廠參與，試辦期間，智慧局辦理了 18 場聯合面詢會議，並完成 31 個關聯群組（228 件專利申請案），經聯合面詢的案件平均發出審查結果通知的天數為 76.9 天，與提出 AEP 申請的案件平均發出審查結果通知所需天數 78.4 天相當，由於聯合面詢試辦成效顯著，智慧局自 101 年 10 月 1 日起正式實施發明專利關聯案聯合面詢，提供申請人得就其技術關聯之 2 件至 10 件發明專利申請案，直接向審查人員解說與溝通，使審查人員有效率地同時理解多件申請案的技術內容，進而加速案件之審理效能，且此方案將利於產業界建立完整專利佈局。

		平均天數
聯合面詢處理時程	自收文日至發出審查結果通知	76.9
	自面詢日至發出審查結果通知	37.6
發明專利加速審查(AEP)所有案件平均發出審查結果通知		78.4

三、結語

本文彙整了我國現行所實施的各種可加速發明專利申請案審查速度的方案，雖然智慧局目前無法在短時間內對一般案件迅速降低在案件審理時間，但申請人可以根據所提出的發明專利申請案不同的現況而善加利用適當的加速審理

管道，應仍能及時取得專利權以確保申請專利之實益。

